

專利權

[美國]

美國專利局擬修訂專利權期限調整 (Patent Term Extension and Adjustment, PTA) 規範並徵求公眾意見

根據 1999 年的美國發明人保護法，若因美國專利局未能在其所設定的期限內完成審查過程或發證程序作業、美國專利局未能於申請日起 3 年內核准公告專利、或因衝突、保密令 (Secretary Order) 或上訴程序造成延遲，致一專利申請案延遲核准公告，則得延長該專利的專利權期限。

美國專利局 2011 年 4 月 6 日於聯邦政府公報上發布欲修訂專利權期限調整規定之訊息，下列所提之主要是針對上訴過程及繳交先前文獻情形作出進一步的修改，並就此徵求公眾意見。

1. 申請人向 BPAI 或者是聯邦法院提起上訴後，若因上訴決定推翻原處分才使專利核准，或是美國專利局在上訴決定做出前主動重啟審查程序，可被視為依據請求延長專利權期限的標準。惟申請人須注意的是，若申請人於上訴決定推翻原處分後提起請求 RCE、因申請人撤回上訴、或是於上訴過程中提出縮減請求項的修正，致使美國專利局重啟審查程序者，申請人便無法請求延長專利權期限。但是因提起先前訴願 (pre-appeal) 且仍遭核駁所造成的延遲，仍屬可請求延長專利權期限的範圍。
2. 在美國專利局寄發核准通知後申請人才檢附 IDS，且該 IDS 中的前案已為審查人員於另一專利申請案中引用者，或是申請人檢附美國專利局針對另一專利申請案或外國專利局就對應申請案所發出的官方通知者，並不會導致縮減對專利權期限的調整。

資料來源：“Revision of Patent Term Extension and Adjustment Provisions Relating to Appellate Review and Information Disclosure Statement.” USPTO, Federal Register. 2011 年 4 月 6 日.

<<http://edocket.access.gpo.gov/2011/pdf/2011-8275.pdf>>

Google Inc. 出價 9 億美元競標 Nortel 專利

全球最大網路搜索引擎公司 Google Inc. (簡稱 Google) 為了加強其智慧財產組合，日前出價 9 億美元競標 Nortel Networks Corp. (簡稱 Nortel) 的專利權。

於 2009 年 1 月申請破產保護的手機器材製造商 Nortel 與 Google 達成「掩護協議(stalking horse agreement)，也就是在 Nortel 拍賣以前，由 Google 提出起標價格。Nortel 預計在該拍賣中提供約 6,000 件有線、無線及數位通訊技術相關的專利以及專利申請案。

Google 有意發展手機及桌面作業系統技術來擴大銷售，但過程中引發多間公司對該公司提出侵權訴訟。Google 法律總顧問表示，一個公司避免侵權訴訟最好的方法就是建立一個完善的專利組合。

資料來源：

1. “Google Offers \$900 Million for Nortel Patents.” IPO Daily News, 2010 年 4 月 5 日.
2. “Google Offers \$900 Million for Nortel's Wireless Patents as Lead Bidder.”

Bloomberg, 2011 年 4 月 5 日.

[澳洲]

新型 (Innovation Patent) 及新式樣專利須經過實體審查，才可對抗第三人之侵權行為

澳洲新型專利係採形式審查制，至於新式樣申請案則採註冊制。然若持有新型或者新式樣之專利權人遭第三人侵害其專利，此時專利權人會因該專利未經過實體審查而無法對其提起訴訟。據此，專利權人應當向澳洲專利局請求實體審查並繳交相關規費。

若該專利通過審查，澳洲專利局即會發出審查證書 (certification) 予專利權人告知該專利已經認證 (certified) 且可實施，並會再次公告於官方公報，此時專利權人便可據此對抗第三人；若專利權人收到的是核駁通知，則須於官方所規定的期限內回覆，否則該專利將會被終止 (cease)。

除了申請人本身可提起實審請求外，第三人亦可作出該請求，且僅須負擔 50% 的規費，專利權人則須繳納另一半規費，若專利權人未付清餘額，則該專利將會被終止。目前請求一新型專利的實體審查規費為 400 澳幣，而新式樣則是 360 澳幣。

資料來源：IP Australia.

<http://www.ipaustralia.gov.au/patents/what_innovation.shtml>

<http://www.ipaustralia.gov.au/designs/process_examination.shtml>